

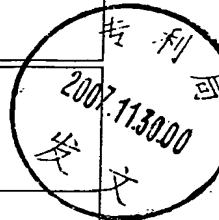


中华人民共和国国家知识产权局

100088

P6062780

100034 北京西城阜成门北大街6号-9国际投资大厦C座17层 北京市中咨律师事务所 段承恩,田欣	发文日
申请号: 2005800083094	
申请人: 株式会社吴羽	
发明名称: 残留环酯少的脂族聚酯的制造方法	



第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

1. ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
2. ☒ 申请人要求以在:

JP 专利局的申请日 2004 年 03 月 18 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。

3. ☐ 申请人于 年 月 日和 年 月 日以及 年 月 日提交了修改文件。
经审查, 申请人于 年 月 日提交的 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定。

- ☐
4. ☐ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。

☒ 审查是针对下述申请文件进行的:

☒ 说明书 第 1-5, 7-8, 10-12, 14-16 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 6, 9, 13 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。



☒ 权利要求 第 1-9 项, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文文本;
第 项, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 项, 按照 年 月 日所提交的修改文件。



☐ 附图 第 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。



☐

☒ 本通知书引用下述对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	US6429280B1	2002-8-6
2	JP2003-238672A	2003-8-27
3	JP 平 8-269175A	1996-10-15

5. 审查的结论性意见:

☒ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☒ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☒ 权利要求 1-6, 9 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 7-8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☒ 权利要求 9 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☒ 权利要求 4, 6-8 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

☐ 分案的申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

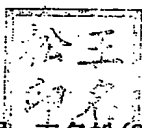
- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 3 份 16 页。

☐


审查员: 王松(8619)

2007 年 11 月 12 日

审查部门

化学发明审查部



第一次审查意见通知书正文

申请号：2005800083094

本申请涉及残留环酯少的脂族聚酯的制备方法，经审查，具体意见如下：

—

申请人根据PCT条约第41条提交的修改后的说明书第9页倒数第7行“聚合物样品”的修改内容既没有明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

二

1、权利要求1要求保护一种脂族聚酯的制备方法，对比文件1（US6429280B1）公开了一种制备高分子量聚羟基羧酸的方法（权利要求1，第5栏38—44行，第15栏3—29行），包括加热液相聚合中得到的低分子量聚羟基羧酸的加热结晶步骤和固相缩聚反应步骤，其中的低分子量聚羟基羧酸可以通过乙交酯、丙交酯的环状二聚体进行开环脱水聚合反应得到，固相缩聚反应可以在减压条件下、高温（100—165摄氏度）的氮气等惰性气体中进行；

对比文件2（JP2003238672A）公开了一种制备聚乳酸嵌段共聚物的方法（权利要求1，0025、0056、0057部分），该方法包括：（1）制备包含L-乳酸单元的聚L-乳酸和包含D-乳酸单元的聚D-乳酸；（2）将得到的聚合L-乳酸和聚D-乳酸混合；（3）将得到的聚乳酸混合物在低于其熔点的温度下进行固相聚合；其中第（1）步中的聚L-乳酸和聚D-乳酸可以通过乳酸的环状二聚体进行开环反应得到，固相聚合可以在真空条件下进行、聚合温度优选120—200摄氏度；

对比文件3（JP平8—269175A）公开了一种制备聚乳酸的方法（权利要求1，0016部分），该方法是以丙交酯为原料先进行熔融聚合、造型得到固态聚乳酸，然后进行固态聚合，固态聚合是将聚乳酸固态颗粒在在真空或惰性气体中、80—175摄氏度的温度下进行的；

对比文件1—3均公开了环酯进行开环聚合然后进行固态聚合制备脂族聚酯的方法，其中固态聚合是在减压条件下、加热气体中进行的，该过程相当于权利要求1所述

的气相脱除残留环酯的步骤，由此可见，权利要求1—3均公开了权利要求1的技术方案，均可单独破坏权利要求1的新颖性，因此，权利要求1相对于对比文件1—3中的任一篇均不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

2、权利要求2—6均对权利要求1所述技术方案作了进一步限定，其附加技术特征均已经被对比文件1公开，在权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性的情况下，权利要求2—6也不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

3、权利要求7进一步限定权利要求1—6任一项所述方法中开环聚合生成的脂族聚酯中加有热稳定剂，但对于本领域技术人员来说，根据实际需要向聚合物中加入各种稳定剂例如热稳定剂是不需要付出创造性劳动就可以想到的，是显而易见的，且权利要求8的技术方案也未产生预料不到的技术效果，因此在权利要求1—6相对于对比文件1不具有新颖性的情况下，权利要求7相对于对比文件1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4、权利要求8进一步限定权利要求4—7任一项所述方法中脂族聚酯颗粒的直径为8mm以下，但对于本领域技术人员来说，为了使聚合物颗粒在进行固相聚合时受热均匀而将颗粒大小控制在一定范围之内是不需要付出创造性劳动就可以想到的，是显而易见的，且权利要求8的技术方案也未产生预料不到的技术效果，在权利要求4—6相对于对比文件1不具有新颖性的情况下，权利要求8相对于对比文件1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

5、权利要求9要求保护一种脂族聚酯，对比文件1公开了制备脂族聚酯的方法及由该方法制备的聚酯（具体公开内容参加本通知书第二部分第1条），权利要求9与对比文件1的区别在于前者限定了聚酯中残留环酯的量，这在对比文件1中没有提及，但该参数特征无法将权利要求9要求保护的脂族聚酯对比文件1中公开的聚酯区别开，根据审查指南第二部分第十章第5.3节的规定，权利要求9不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

另外，申请人应当注意的是，即使权利要求9中所述聚酯中的残留环酯含量与对比文件1不同，仅仅是杂质含量的不同也无法使一种化合物具备新颖性，权利要求9相对于对比文件1仍然不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

三

1、《审查指南》第二部分第十章4.1条对化合物权利要求的规定：化合物权利要求应当用化合物的名称或化合物的结构式或分子式来表征。

权利要求9中除“残留环酯少于0.2重量%”以外的其它内容属于用产品的制备方法对化学产品进行表征，而没有用其要求保护的脂族聚酯的结构或组成等产品本身的特性来表征，因此权利要求9的这种表征方式导致其保护范围不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。

2、权利要求4、6—8本身均是多项从属权利要求，它们又都引用了在前的其它多项从属权利要求，不符合专利法实施细则第二十三条第二款的规定。

综上所述，本申请没有记载可以被授予专利权的实质性内容，不具备授权前景，除非申请人能在本通知书规定的答复期限内提出本申请可以被授予专利权的充分理由，否则本申请将被驳回。申请人如果对申请文件进行修改，应当在意见陈述书中说明修改依据，同时提交：第一，修改涉及的那一部分原文的复印件，采用红色钢笔或红色圆珠笔在该复印件上标注出所作的增加、删除或替换；第二，重新打印的替换页，用于替换相应的原文。申请人应当确保上述两部分内容的一致性。

审查员：王名松

代码：8619